

商標搶註行爲的反不正當競爭法規制

—張廣良—

反不正當競爭法在遏制商標搶註行爲方面應該發揮其應有的作用。對於故意甚至是惡意搶註他人商標者，在相關的行政程序及司法審查程序終結後，在先權益享有者可以依照《反不正當競爭法》第二條之規定，提起不正當競爭訴訟，以追究搶註者的民事責任。

“搶註”，意爲“搶先註冊”，“商標搶註”，不是法律上的概念。在我國，註冊商標專用權的取得採取先申請原則¹，即一般而言由最先申請商標的人取得權利，故在商標註冊中本不存在“搶註”問題。然而，在實踐中存在大量的違反誠實信用、公平競爭的商標註冊行爲，行爲人將他人已享有某種在先民事權益的、具有可註冊性的標識，向商標局提出註冊申請，業界稱之爲“搶註”。從理論上講，我國現行《商標法》已對商標搶註行爲設定了較爲完備的救濟形式，在先權益享有者可以通過商標異議、爭議程序以及後續的司法審查程序來制止搶註行爲，維護自身利益。不過，從實踐上看，上述程序的操作效果難以令人滿意：繁雜的程序、冗長的審查審理周期、難於預見的審查審理結果，侵蝕着公衆對此制度運行的信心，變相地激勵搶註者搶註更多的商標，或更多的人加入商標搶註者的行列。對於商標搶註行爲的規制，在依賴商標法確定的一套程序進行解決的同時，我們應思考有無其他的措施來遏制此種行爲。對此，筆者認爲，反不正當競爭法在遏止商標搶註方面能夠也應該發揮其應有的作用。本文將研究反不正當競爭法規制商標搶註行爲的必要性、可行性及應注意的一些問題。

一、反不正當競爭法規制 商標搶註行爲的必要性

雖然我國現行《商標法》所規定的一系列程序可以對商標

搶註行爲給予必要的規制，但從規範商標申請行爲、維護正常市場競爭秩序的角度出發，通過反不正當競爭法對商標搶註行爲予以規制仍具有極爲重要的現實意義，這主要體現在以下幾個方面：

1. 維護誠實信用、公平競爭的市場秩序的需要

依據我國《商標法》的規定，對於商標搶註行爲，在先權益享有者可以根據該商標的法律狀態，通過異議程序或者爭議程序予以解決。然而由於立法及現實的原因²，我國商標異議及爭議程序環節衆多、效率低下。以在先權益享有者提出商標異議爲例，從異議提出到案件最終審結，可能涉及的行政程序及訴訟程序包括異議程序、異議複審程序、一審行政訴訟程序、二審行政訴訟程序；個別爭議大的案件，還可能涉及申訴程序。由於衆所週知的原因，要走完上述程序，至少也需5至6年左右的時間。實踐中甚至出現過審查審理了十餘年仍尚未審結的案件。雖說那僅是個案，但也從一個側面說明了相關程序的繁雜以及相關行政部門效能的低下。據統計，我國註冊企業平均壽命只有4歲，這就意味着有一些企業在等不到最終裁決時，已經“去世”。另外，我國品牌的生命力平均不足兩年³，也就是說在最終裁決作出之時，許多品牌早已退出市場。而對於商標的搶註者而言，拖的時間越久越好。甚至在搶註與他人有一定影響的商標相近似的商標時，行政部門或司法部門會以被爭議商標“已通過多年的使用，獲得了顯著性”，作出予以註冊或維持註冊的裁定。這種情形給在先權益享有者帶來直接的損害，不

僅影響到經營者進行品牌投入與經營的積極性,而且也影響到誠實信用、公平競爭的市場秩序的建立與維護。

2. 遏止商標搶註勢頭的需要

依據《商標法》規定的程序,即使在先權益享有者最終異議或爭議取得成功,被異議商標也只是予以駁回或者撤銷而已,搶註者並不需要承擔任何行政責任,可以說是“零風險”。而在漫長的行政程序及司法程序過程中,有些在先權益享有者急於儘早收回本屬於自己的權益,可能會與搶註者進行和解,後者說不定會得到一筆不菲的費用,可謂是“高產出”。商標搶註的“零風險”、“高產出”的現象,無疑對商標搶註起到了推波助瀾的作用。

3. 彌補在先權益享有者因商標搶註行為受到損失的需要

在先權益享有者通過行政程序及後續的司法審查程序來維護自己的權益,要投入大量的時間,有時還需要投入高昂的律師費,在有些情況下還會受到其他方面的損失。⁴在先權益享有者所支付的費用、受到的損失,是在上述程序中無法得以彌補的。

二、反不正當競爭法規制 商標搶註行為的可行性

反不正當競爭法是維護市場競爭秩序,促使經營者從事體面、合法、正當競爭的基本法律。我國《反不正當競爭法》明確禁止一系列不正當競爭行為。除此之外,任何競爭行為,若違背了自願、平等、公平、誠實信用原則,違背了公認的商業道德,損害其他經營者的合法權益,擾亂了社會經濟秩序,依照《反不正當競爭法》第二條的規定,均應構成不正當競爭行為。

縱觀我國《商標法》,商標搶註行為可能違反了該法第十三條、第十五條、第三十一及第四十一條的規定。違反上述條款的行為,可能同時構成不正當競爭。

搶註者違反《商標法》第三十一條、第四十一條第一款的規定時,行為人性質之不正當性是不言而喻的。如《商標法》第三十一條規定,“申請商標註冊不得損害他人現有的在先權利,也不得以不正當手段搶先註冊他人已經使用並有一定影響的商標”。如果搶註者的商標註冊行為最終被行政機關或司法機關

依據以上規定認定為“以不正當手段搶先註冊他人已經使用並有一定影響的商標”,則在先使用並有一定影響的商標所有人可以提起不正當競爭訴訟,指控搶註者以不正當手段搶註該商標的行為,構成不正當競爭。在搶註者不能提出相反證據或作出其他有利抗辯的情形下,受訴法院應該作出此種認定。

同理,《商標法》第四十一條規定,已經註冊的商標,是以欺騙手段或其他不正當手段取得註冊的,由商標局撤銷該註冊商標,其他單位或個人可以請求商標評審委員會裁定撤銷該註冊商標。依據此條規定,如果搶註者以不正當手段註冊商標的行為,造成了他人合法利益受損,其行為同樣構成不正當競爭。

《商標法》第十五條是有關代理人、代表人擅自註冊被代理人或被代表人商標的規定,即代理人或代表人未經授權,以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標進行註冊的行為。此條規定的行為,明顯違反了誠實信用原則,損害了被代理人、被代表人的利益,後者可依照《反不正當競爭法》的規定,追究行為人的民事責任。

《商標法》第十三條是有關馳名商標保護的條款。行為人若就相同或類似商品申請註冊的商標是複製、模仿或者翻譯他人未在中國註冊的馳名商標,容易導致混淆的;或者就不相同或者不相類似商品申請註冊商標是複製、模仿或者翻譯他人在中國註冊的馳名商標,誤導公眾,致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害的,不予註冊並禁止使用。在此條款規定的情形下,如果馳名商標所有人能夠證明商標註冊申請的行為是出於不正當競爭之目的,對自己的權益造成損害,則可以提起不正當競爭訴訟。

概言之,申請商標註冊應當遵守誠實信用原則,不得基於進行不正當競爭、牟取非法利益的目的,惡意進行註冊。⁵如果商標註冊人故意甚至惡意進行搶註,以進行不正當競爭,利益受損者有權尋求民事救濟。

三、反不正當競爭法規制 商標搶註行為應注意的問題

在適用《反不正當競爭法》規制商標搶註行為時,有如下幾個問題值得關注:

1. 規制的時間點

在發生商標搶註行為後，在先權益享有者應首先通過商標異議或者爭議程序予以解決。在相關行政部門或司法部門對搶註行為作出有利於己方的裁決後，在先利益享有者有權另行提起不正當競爭訴訟，追究商標搶註者的民事責任。在發生商標搶註行為後，在先權益享有者不申請商標局、商標評審委員會等行政機關通過異議、爭議程序解決，或相關程序尚未終局，便提起不正當競爭之訴的，人民法院應當依照《民事訴訟法》第一百零八條、第一百一十一條第(三)項的規定，裁定駁回起訴。如此操作的目的，是爲了維護我國商標確權制度的統一，避免商標確權程序裁決結果與不正當競爭民事訴訟裁決結果發生衝突，同時可以“過濾”一大批案件，即，只有在商標確權程序中獲勝的在先權益享有者才具備提起不正當競爭訴訟的資格。

2. 關於規制的主體

我國《反不正當競爭法》第二條第二款將不正當競爭行為界定爲，“經營者違反本法規定，損害其他經營者的合法權益，擾亂社會經濟秩序的行為。”由此可見，《反不正當競爭法》所規範的市場主體爲參與市場競爭者，即經營者。我國《反不正當競爭法》所稱的經營者是指從事商品經營或營利性服務的法人、其他經濟組織和個人。⁶這樣就提出了一個問題，即商標搶註者能否認定爲經營者，從而成爲《反不正當競爭法》的規範對象？

《商標法》第四條規定，自然人、法人或其他組織對其生產、製造、加工、揀選或者經銷的商品，或對其提供的服務項目，需要取得商標專用權的，應當向商標局申請商標註冊。此條對商標的註冊申請主體資格作出了明確規定。筆者認爲，商標是區分不同商品或服務來源的標誌。商標註冊的目的就是爲了應用於工商業活動。因此，作爲商標註冊人的自然人、法人或其他組織，應視爲從事商品經營或營利性服務的經營者，雖然有的自然人現在或將來可能並不會從事生產經營活動。⁷在商標註冊申請人是經營者的情況下，這一群體中的特殊部分—商標搶註者當然亦爲經營者，從而成爲《反不正當競爭法》的規範對象。

3. 關於商標搶註行為是否構成不正當競爭行為的認定

商標搶註是否必然構成不正當競爭不能一概而論。不正當競爭是一種侵權行為，但在侵權構成上，不正當競爭行為與其他知識產權侵權行為存在區別。

知識產權侵權行為可定義爲擅自行使了知識產權人所享有的排他性權利或給權利人的其他利益造成損害的不法行為。⁸過錯不應是知識產權侵權構成時應考慮的因素，而是在侵權人是否應承擔民事損害賠償責任時應考慮的因素。⁹但是，對不正當競爭行為的構成而言，其往往要求行為人應具有過錯，主要是故意甚至惡意。分析我國《反不正當競爭法》所列舉與知識產權有關的不正當競爭行為如虛假宣傳、商業詆毀、侵犯商業秘密等，就必然能夠得出上述結論。¹⁰

根據上述分析，商標搶註構成不正當競爭行為的要件之一應爲搶註者主觀上具有故意，甚至是惡意。搶註者若違反《商標法》第十五條、第三十一條及第四十一條之規定，搶註他人註冊商標的，其主觀上的故意是顯而易見的。若行為人違反了《商標法》第十三條的規定，複製、翻譯或模仿了他人的馳名商標，進行了商標的註冊，其行為是否構成不正當競爭則需要具體分析。

在實踐中，在後商標註冊人申請註冊與在先馳名商標相同或近似商標的出發點是不同的。有些是有意註冊與在先商標尤其是在先馳名商標相同或近似的商標，有意搭便車，這是一種惡意註冊行為。有些註冊人在進行註冊時，由於商標檢索不徹底或由於商標代理人、商標審查員的疏忽，註冊了與他人在先商標相同或近似的商標，並將該商標用於商業活動，應該講在後註冊人並無複製、翻譯或模仿他人馳名商標的故意。尤其是在後商標的註冊只是出於商標局審查員的疏忽，註冊人不存在過失的情況下，則很難認定在後註冊人存在不正當競爭的故意，其行為構成不正當競爭。由於故意或惡意僅是一種主觀狀態，認定起來非常困難，故應結合在後註冊人的行為以及在先商標的知名度予以認定。對於在先商標爲未註冊馳名商標的，若該商標具有極高的知名度，使用該商標的商品佔有很大的市場份額，而他人將該商標在相同或類似的商品或服務類別上註冊了該商標，或者是申請註冊者過去和未註冊馳名商標所有者發生過業務上的往來，甚至本身就與該未註冊商標的所有者從事相同或類似的經營，或者與該未註冊商標所有者在相同或相鄰的地域內進行經營，則可以認定註冊者的行為具有故意或者惡意，從而構成不正當競爭。對於已註冊的馳名商標，他人在不相同或類似的商品類別上進行了註冊的，其是否具有故意則是

個難以認定的問題。馳名商標跨類保護的條件,即在何種情形下構成誤導公眾、可能損害該馳名商標註冊人利益,是個見仁見智的問題。因此,除非該馳名商標所有人能夠舉出在後註冊者註冊該商標的目的不是爲了在商業中的使用,而是爲了向他人或該馳名商標所有人高價轉讓該商標或其他能夠證明存在惡意的有利證據,否則法院很難作出存在惡意的認定。

4.關於搶註者承擔的民事責任

若商標搶註者的行爲構成不正當競爭,則根據我國《民法通則》第一百三十四條、《反不正當競爭法》第二十條之規定,應承擔賠償損失、消除影響的法律責任。

關於賠償原則,應適用我國民事損害賠償所通用的填平原則,即商標搶註者因其搶註行爲給在先權益享有者所造成的損害,其負有全面賠償的責任。一般而言,搶註行爲給在先權利人造成的損害主要表現爲律師費或者其他訴訟費用的支出。例如,因自己使用在先並有一定影響的商標被搶註,在先權益享有者依法提起爭議程序予以解決,通過行政程序及後續的司法程序,終於維護了自身權益—該搶註的商標被撤銷,爲此,該在先權益享有者花費了大量的時間,支付了律師費及差旅費等費用。這些費用的支出,應爲商標搶註行爲給在先權益享有者所造成的損失。在不正當競爭訴訟中,作爲原告的在先權益享有者有權要求搶註者進行賠償。同時,在先權益享有者提起不正當競爭訴訟而支付的必要的、合理的律師費,搶註者同樣應予賠償。¹¹在某些情形下,在先權益享有者受到的損失遠不止律師費的支出。如代理人違反了《商標法》第十五條之規定,在搶註了被代理人的商標並取得成功後,立即指控被代理人使用該商標的行爲構成侵權,甚至請求法院採取了一些臨時措施如訴前或訴中禁令,迫使被代理人中斷該商標的使用,並因此受到了損失。這是一種典型的惡意申請商標,惡意損害他人以獲取非法利益的不正當競爭行爲。被代理人因商標被搶註而被迫中斷商標的使用而受到的損失,亦應由搶註者予以賠償。

搶註行爲除了可能給在先權益享有者造成經濟損失外,有些情況下還會給在先權益享有者造成市場上的混淆或其他不良影響。在此種情形下,在先權益享有者有權請求法院判令搶註者以適當的方式來消除此種不良影響。消除不良影響的基本原則爲搶註者在什麼範圍內給在先權益享有者造成了何種程度的不良影響,其就應該在同等的範圍內以適當的方式,如在報刊上刊登聲明或啓示予以消除。

反不正當競爭法在遏止商標搶註行爲方面應該發揮其應有的作用。在先權益享有者通過對搶註者提起不正當競爭訴訟的方式,要求其賠償爲制止商標搶註行爲而受到的損失、消除

搶註行爲所帶來的不良影響,可以加大搶註者的違法成本,從而遏制搶註行爲的蔓延。需要注意的是,人民法院在案件審理過程中要把握好尺度,一方面要制裁通過商標搶註來進行不正當競爭、獲得非法利益者,另一方面又要使那些確實沒有搶註故意的行爲人得以免責,以有效地利用商標資源,維護市場競爭的活力。■

作者:中國政法大學中德法學院教師

¹ 見《商標法》第二十九條。

² 立法上的原因是指我國《商標法》在 2001 年進行第三次修改時,爲了符合 TRIPS 協議的要求,增加了對行政裁決進行司法審查的內容,但法修改之前的異議及複審程序仍舊保留,這就導致程序過於繁雜。現實上的原因是指我國商標申請量巨大,已連續 6 年位居世界第一,如 2007 年國家商標局共受理商標申請 70.8 萬件,商標評審委員會共受理商標評審案 1.75 萬件,而兩部門審查人員不足,案件積壓嚴重。

³ 參見《深圳商報》,2006 年 6 月 12 日。

⁴ 如,有的商標被搶註成功後,商標權人立即起訴在先權益享有者侵權,從而對在先權益的生產經營造成損失。

⁵ 參見國家工商行政管理總局商標局、商標評審委員會 2005 年 12 月頒佈的《商標審查及審理標準》,第 125 頁。

⁶ 北京市高級人民法院在 1998 年發佈的《關於審理反不正當競爭案件幾個問題的解答》(試行)中對經營者的概念作出了進一步的解釋:“雖然不是專門從事商品經營或營利性服務,但向市場提供作品、技術等智力成果並取得利潤的法人、其他組織和個人,也可以成爲反不正當競爭的主體”。

⁷ 國家工商行政管理總局商標局在 2007 年 2 月發佈了《自然人辦理商標註冊申請注意事項》,對申請商標註冊的自然人資格進行了限定,即只能是依法獲准從事經營活動的自然人方可提出商標註冊申請,且其提出商標註冊申請的商品和服務範圍,應以其在營業執照或有關登記文件核準的經營範圍爲限,或者以其自營的農副產品爲限。否則,商標局不予受理並書面通知申請人。對此限定的合法性問題,已經引起了相關的訴訟,對其結果,我們將拭目以待。

⁸ 張廣良著:《知識產權侵權民事救濟》,法律出版社 2003 年版,第 28 頁。

⁹ 例如,根據現行《商標法》第五十六條第三款的規定,銷售不知道是侵犯註冊商標專用權的商品,且能證明該商品是合法取得的並說明提供者的銷售商,不承擔賠償責任。但是,該銷售行爲仍爲侵權行爲,銷售商應承擔停止銷售的責任。

¹⁰ 參見《反不正當競爭法》第五條、第九條、第十條、第十四條等規定。

¹¹ 見《反不正當競爭法》第二十條第一款。